

Application No.: 10/567,285

Case No: KOMOP0109US

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: Kenichi MORIMOTO et al.

Application No.: 10/567,285

Filing Date: February 3, 2006

For: POWER SUPPLY DEVICE AND COMMUNICATION SYSTEM

Examiner: Not Yet Assigned

Art Unit: Not Yet Assigned

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

**DECLARATION OF MASARU NISHIJIMA IN SUPPORT OF
PETITION UNDER 37 C.F.R. § 1.47(a)**

Sir:

I, Masaru Nishijima, hereby declare:

1. I am the Manager of the Patent Department of Sharp Kabushiki Kaisha (Sharp), the claimed assignee and owner of the present application.
2. By virtue of my position of Manager of the Patent Department at Sharp, I have knowledge of the facts set forth in this Declaration.
3. During the relevant time period, Sharp employed all the Applicants/co-inventors of the present application.

4. As the following statements and attached documents demonstrate, Kenichi Morimoto, one of the co-inventors, has refused to sign the Combined Declaration and Power of Attorney being filed contemporaneously herewith in connection with this application.

5. Specifically, on January 25, 2006, Sharp representatives sent a letter to Mr. Morimoto requesting that he sign a Declaration and Assignment, and enclosing a copy of the international application upon which the present application is based. Also in January 2006, Mr. Morimoto replied by letter stating: "I would like you to provide me an English translation of the Declaration and Assignment, and to explain about them and the merit of the assignment. I will sign them after I'm convinced."

6. On February 9, 2006, Sharp representatives sent a letter to Mr. Morimoto requesting again that he sign the Declaration and Assignment. Enclosed were the Declaration and Assignment to be signed, as well as English translations of them and the corresponding international application as requested by Mr. Morimoto. The letter further explained about the Declaration and Assignment, and the merit of the Assignment, also as requested by Mr. Morimoto. Mr. Morimoto did not respond.

7. On January 23, 2007, Sharp representatives again sent a letter to Mr. Morimoto requesting that he sign the Declaration and Assignment. As before, enclosed were the Declaration and Assignment to be signed, as well as English translations of them and the corresponding international application. Mr. Morimoto once more did not respond.

8. Copies of the referenced correspondence to Mr. Morimoto are being submitted herewith as evidence of Mr. Morimoto's refusal to sign a declaration.

9. To date, Mr. Morimoto has not signed the Combined Declaration and Power of Attorney submitted herewith, nor any comparable declaration.

10. Mr. Morimoto's last known address is:

1-8-16 Sakuragaoka, Seika-cho, Soraku-gun
Kyoto 619-0200 JAPAN.

11. I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with knowledge that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Signed:

Masaru Nishijima
Masaru Nishijima

Date:

May 13, 2008

2006年 1月 25日

森元 賢一 様

〒639-1186

奈良県大和郡山市美濃庄町 492

シャープ株式会社

D 開発 C) 特許開発室

TEL/0743-53-5521 (内線 3763)

FAX/0743-53-0794 (内線 4178)

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

森元様がシャープご在職中に発明されました特許を米国に出願（国内移行）するに際し、宣誓書/委任状および、譲渡証へ発明者の方全員のご署名が必要となります。（他の発明者の方には別紙書類にてご署名頂いております。）

今回米国出願を予定しております、特許発明の内容につきまして、PCT国際出願時の特許公報をお送り致しますので、内容のご確認をよろしくお願い申し上げます。

内容のご確認が頂けましたら、同封の宣誓書/委任状および、譲渡証の印間の所へ、フルネーム（英文字筆記体）を黒ボールペンにて2箇所にご署名して頂きたくよろしくお願い申し上げます。

なお、ご署名後は同封しております返信用封筒にて、書類一式をご返送下さいますようお願い致します。

敬具

【同封書類】

- ・ PCT国際出願時の特許公報
- ・ 宣誓書 (Declaration) 1 通
- ・ 譲渡書 (Assignment) 1 通

Attorney Docket No.

ASSIGNMENT

WHEREAS:

NAME(S) AND
ADDRESS(ES) OF
INVENTOR(S)

Kenichi MORIMOTO
1-8-16, Sakuragaoka, Selka-cho, Soraku-gun
Kyoto 619-0232 JAPAN

Yoshio NISHIMOTO
6-2-2 12-402, Kizugawadal, Kizu-cho, Soraku-gun
Kyoto 619-0225 JAPAN

Kazuya IWABAYASHI
413-24, Ichinomoto-cho, Tenri-shi
Nara 632-0004 JAPAN

Yoshifumi MAITANI
5-2-63-5, Shijooji, Nara-shi
Nara 630-8014 JAPAN

Yusuke NAGANO
308-1-102, Koizumi-cho, Yamatokoriyama-shi
Nara 639-1042 JAPAN

(hereinafter referred to as ASSIGNOR), have invented a certain invention entitled:

TITLE OF
INVENTION

POWER SUPPLY DEVICE AND COMMUNICATION SYSTEM

for which application for Letters Patent of the United States has been:

PARTICULARS OF
APPLICATION

☒ executed concurrently herewith,
☐ filed under U.S. Application No. _____ on _____, or
☐ filed under Express Mail Label No. _____ on _____.

WHEREAS:

NAME, STATE OF
INCORPORATION
AND ADDRESS OF
ASSIGNEE

SHARP KABUSHIKI KAISHA
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi
Osaka 545-8522 Japan

(hereinafter referred to as ASSIGNEE), is desirous of acquiring the entire interest in, to and under said invention (including all inventions should said application be deemed to include multiple inventions).

NOW, THEREFORE, TO ALL WHOM IT MAY CONCERN: Be it known that in consideration of the payment by ASSIGNEE to ASSIGNOR(S) of the sum corresponding to One Dollar (\$1.00), and for other good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, ASSIGNOR(S) hereby sells, assigns and transfers to ASSIGNEE the full and exclusive right, title and interest to said invention and all Letters Patent of the United States to be obtained therefor on said application or any continuation, division, renewal, substitute or reissue thereof for the full term or terms for which the same may be granted.

ASSIGNOR hereby covenants that ASSIGNOR has the full power to make this assignment and that no assignment, sale, agreement or encumbrance has been or will be made or entered into which

Attorney Docket No.

would conflict with this assignment.

ASSIGNOR further covenants that ASSIGNEE will, upon its request, be provided promptly with all pertinent facts and documents relating to said application, said invention and said Letters Patent as may be known and accessible to ASSIGNOR and that ASSIGNOR will testify as to the same in any legal proceeding related thereto and will promptly execute and deliver to ASSIGNEE or its legal representative any and all papers, instruments or affidavits required to apply for, obtain, maintain and enforce patent protection for said invention in all countries.

Attorney Docket No.

"Date"欄に二番知照を
(例. January 24, 2006)

"Inventor Name"欄に二番知照を
英語表記でお願いします。

I authorize the patent attorney of record and/or having power of attorney in the U.S. patent application identified above to insert the serial number and filing date information for the patent application in the appropriate spaces in this assignment document when that information becomes available.

FULL NAME(S) OF
INVENTOR(S)

Date

Inventor Name: Kenichi MORIMOTO

Date

Inventor Name: Yoshio NISHIMOTO

Date

Inventor Name: Kazuya IWABAYASHI

Date

Inventor Name: Yoshifumi MAITANI

Date

Inventor Name: Yusuke NAGANO

代理人整理番号:

譲 渡 証 書

詳 細

発明者の
氏名と住所 Kenichi MORIMOTO
1-8-16, Sakuragaoka, Seika-cho, Soraku-gun
Kyoto 619-0232 JAPAN

Yoshio NISHIMOTO
6-2-2 12-402, Kizugawadai, Kizu-cho, Soraku-gun
Kyoto 619-0225 JAPAN

Kazuya IWABAYASHI
413-24, Ichinomoto-cho, Tenri-shi
Nara 632-0044 JAPAN

Yoshifumi MAITANI
5-2-63-5, Shijo-ji, Nara-shi
Nara 630-8014 JAPAN

Yusuke NAGANO
308-1-102, Koizumi-cho, Yamatokoriyama-shi
Nara 639-1042 JAPAN

(これ以降「譲渡人」と記載) が下記の表題の発明を行った。

発明の名称 電源装置および通信システム (Power Supply Device and Communication System)

上記発明は米国の特許出願として、

発明の詳細 [X] 当該譲渡証書に添えて同時に実施される、もしくは
[] ____日付の米国出願番号____において出願される、もしくは
[] ____日付の緊急出願番号____において出願される。

詳 細

法人の名称、
国籍、譲受人
の住所 SHARP 株式会社
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi
Osaka 545-8522 JAPAN

代理人整理番号：

（これ以降「譲受人」と記載）は、上記発明（当該出願が複数の発明を含む場合においては、それらの発明を全て含むものとする）に係る全ての利益を取得することを望む。

関係者各位：（譲渡人から譲受人へ対価として1ドルの支払いと、その他の有価約因をもって、譲渡人がここで承諾した受領により、譲渡人は譲受人に対して全ての発明に対する排他的権利、名称、利益と、同様に保障されるであろう条件下での当該出願、継続出願、分割出願、更新出願、代替出願、もしくは再発行を譲渡する。

譲渡人は、当該譲渡契約を行う権利を有しており、当該譲渡契約に反する行為を過去に行っておらず、将来も行わないことを約する。

譲渡人はさらに、譲受人の要求に従って、当該出願、発明、申請にかかる全ての事実及び書類を譲受人に提供されることを約し、また全ての国において、上記発明の出願、取得、維持、特許保護の実施を行うための権利行使に際して、必要な証言を行い、必要な書類の準備に協力することを約す。

上記で記載の米国特許出願において、必要な情報が入手された時点で、当該譲渡証書の所定の空欄に当該特許申請における整理番号、出願日の情報の挿入を代理人が行う権限を付与する。

発明者の氏名

日付_____

発明者氏名：Kenichi MORIMOTO

日付_____

発明者氏名：Yoshio NISHIMOTO

日付_____

発明者氏名：Kazuya IWABAYASHI

日付_____

発明者氏名：Yoshifumi MAITANI

日付_____

発明者氏名：Yusuke NAGANO

2006年 2月 9日

森元 賢一 様

〒639-1186

奈良県大和郡山市美濃庄町 492

シャープ株式会社

ドキュメントシステム事業本部 特許開発室

関口 正三

(担当：西島)

TEL/0743-53-5521(内線 3763)

FAX/0743-53-0794(内線 4178)

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

先日、お送りいたしました宣誓書／委任状および、譲渡証への署名のお願いにつきまして、森元様より「英文翻訳、詳細な内容（譲渡のメリット）を書面でご説明頂き、納得の上、署名、捺印させていただきたく存じます。」との、ご返事をいただきましたので、これにつきまして、ご説明させていただきます。

① 宣誓書／委任状および譲渡証について

- ・ 宣誓書／委任状および譲渡証は、

宣誓書：発明者であることを宣言するもの。

委任状：米国特許庁への手続きを代理人（米国弁護士）へ
委任するもの。譲渡証：発明を出願人（シャープ株式会社）へ譲渡したことを
示すものであり、米国出願の際に、発明者全員が署名の上、米国特許庁へ
提出する必要があります。

（他の発明者の方には別途署名をいただいております。）

- ・ これら書類は、上記の通り米国特許庁への出願手続きに限定して利用するものであり、他の目的で利用するものではありません。

② 宣誓書／委任状および譲渡証の英文翻訳について

- ・ 宣誓書および譲渡証の翻訳文を同封しておりますので、内容のご確認をよろしくお願い申し上げます。

③ 譲渡のメリットについて

- ・ 発明者に対し当社社内規定に基づき、登録報償金／実績報償金が支給されます。

以上の次第でありますので、同封の宣誓書/委任状および、譲渡証の印間の所へ、フルネーム（英文字筆記体）を黒ボールペンにて2箇所にご署名していただきたく、よろしくお願い申し上げます。

なお、ご署名後は同封しております返信用封筒にて、書類一式をご返送下さいますようお願い致します。

敬具

【同封書類】

- ・ PCT国際出願時の特許公報
- ・ 宣誓書／委任状 1通
- ・ 譲渡書 1通
- ・ 宣誓書／委任状および譲渡書の翻訳文

代理人整理番号:

譲渡証書 1 枚目

譲 渡 証 書

詳 細

発明者の
氏名と住所 Kenichi MORIMOTO
1-8-16, Sakuragaoka, Seika-cho, Soraku-gun
Kyoto 619-0232 JAPAN

Yoshio NISHIMOTO
6-2-2 12-402, Kizugawadai, Kizu-cho, Soraku-gun
Kyoto 619-0225 JAPAN

Kazuya IWABAYASHI
413-24, Ichinomoto-cho, Tenri-shi
Nara 632-0044 JAPAN

Yoshifumi MAITANI
5-2-63-5, Shijooji, Nara-shi
Nara 630-8014 JAPAN

Yusuke NAGANO
308-1-102, Koizumi-cho, Yamatokoriyama-shi
Nara 639-1042 JAPAN

(これ以降「譲渡人」と記載) が下記の表題の発明を行った。

発明の名称 電源装置および通信システム (Power Supply Device and Communication System)

上記発明は米国の特許出願として、

発明の詳細 [X] 当該譲渡証書に添えて同時に実施される、もしくは
[] ____日付の米国出願番号____において出願される、もしくは
[] ____日付の緊急出願番号____において出願される。

詳 細

法人の名称、
国籍、譲受人
の住所 SHARP 株式会社
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi
Osaka 545-8522 JAPAN

代理人整理番号：

譲渡証書 2 枚目

（これ以降「譲受人」と記載）は、上記発明（当該出願が複数の発明を含む場合においては、それらの発明を全て含むものとする）に係る全ての利益を取得することを望む。

関係者各位：譲受人から譲渡人へ対価として 1 ドルの支払いと、その他の有価約因をもって、譲渡人がここで承諾した受領により、譲渡人は譲受人に対して全ての発明に対する排他的権利、名称、利益と、同様に保障されるであろう条件下での当該出願、継続出願、分割出願、更新出願、代替出願、もしくは再発行を譲渡する。

譲渡人は、当該譲渡契約を行う権利を有しており、当該譲渡契約に反する行為を過去に行っておらず、将来も行わないことを約する。

譲渡人はさらに、譲受人の要求に従って、当該出願、発明、申請にかかる全ての事実及び書類を譲受人に提供されることを約し、また全ての国において、上記発明の出願、取得、維持、特許保護の実施を行うための権利行使に際して、必要な証言を行い、必要な書類の準備に協力することを約す。

上記で記載の米国特許出願において、必要な情報が入手された時点で、当該譲渡証書の所定の空欄に当該特許申請における整理番号、出願日の情報の挿入を代理人が行う権限を付与する。

発明者の氏名

日付_____

発明者氏名：Kenichi MORIMOTO

日付_____

発明者氏名：Yoshio NISHIMOTO

日付_____

発明者氏名：Kazuya IWABAYASHI

日付_____

発明者氏名：Yoshifumi MAITANI

日付_____

発明者氏名：Yusuke NAGANO

代理人整理番号：

委任状 1 枚目

委 任 状

私は本出願を審査する手続きを行い、かつ米国特許商標庁との全ての業務を遂行するために、記名された発明者として、下記に記載の顧客番号に関連する弁護士及び／または弁理士を任命する。

43076

書類直送先：

直通電話連絡先：

上記顧客番号に関連する住所

氏名： Mark D. Saralino

電話番号： 216/621/113

Fax 番号： 216/621-6165

これにより、宣誓書と委任状の署名者はここで記名の米国代理人が、以下に記載の代理人から指示を受け、それに従う許可を与える。

許可を受けた代理人指名： 楓特許事務所

住所： 〒540-0011 大阪府中央区農人橋 1-4-34 信金中央金庫ビル 日本

それは、米国の代理人と署名者との間で直接連絡を取らずに、出願に関連する、米国特許商標庁で取られるいずれの行動に関してもである。指示を受ける人物に変更がある場合、米国の代理人は署名者によりその旨を通知される。

私は、ここに表明された私自身の知識に係わる陳述が真実であり、かつ情報と信ずることに基づく陳述が、真実であると信じられることを宣言し、さらに、故意に虚偽の陳述などを行った場合は、米国法典第 18 編第 1001 条に基づき、罰金又は拘禁、もしくはその両方により処罰され、またそのような故意による虚偽の陳述は、本出願又はそれに対して発行されるいかなる特許も、その有効性に問題が生ずることを理解したうえで陳述が行われたことを、ここに宣言する。

単独もしくは第一発明者の氏名 Kenichi MORIMOTO

発明者の署名

日付 国籍 日本

住所 Soraku-gun, Kyoto JAPAN

郵便のあて先 1-8-16, Sakuragaoka, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto 619-0232
JAPAN

第二発明者の氏名 Yoshio NISHIMOTO

発明者の署名

代理人整理番号：

委任状 1 枚目

日付 _____ 国籍 日本
住所 Soraku-gun, Kyoto JAPAN
郵便のあて先 6-2-2 12-402, Kizugawadai, Kizu-cho, Soraku-gun, Kyoto 619-0225
JAPAN

第三発明者の氏名 Kazuya IWABAYASHI
発明者の署名 _____
日付 _____ 国籍 日本
住所 Tenri-shi, Nara JAPAN
郵便のあて先 413-24, Ichinomoto-cho, Tenri-shi, Nara 632-0004 JAPAN

当該宣誓書の一部を成す追加のページがある場合は印をつけること

X 第四発明者とそれに続く共同発明者の署名。追加ページ数：1
____ 分割、継続、一部継続出願用の宣誓書と委任状に関する追加ページ。

代理人整理番号：

委任状 2 枚目

第四発明者の氏名 Yoshihumi MAITANI

発明者の署名 _____

日付 _____ 国籍 日本住所 Nara-shi, Nara JAPAN郵便のあて先 5-2-63-5, Shijooji, Nara-shi, Nara 632-0004 JAPAN第五発明者の氏名 Yusuke NAGANO

発明者の署名 _____

日付 _____ 国籍 日本住所 Yamatokoriyama-shi, Nara JAPAN郵便のあて先 308-1-102, Koizumi-cho, Yamatokoriyama-shi, Nara 632-0004 JAPANX 当該宣誓書はこのページで終了。

代理人整理番号：

宣誓書 1 枚目

特許（米国）

出 願 宣 誓 書 及 び 委 任 状
(原文、意匠、PCT の国内段階)

私は、以下に記名された発明者として、ここに下記のとおり宣言する。

私の住所、郵便のあて先そして国籍は、私の氏名の後に記載されたとおりである。下記の名称の発明にについて、特許請求範囲に記載され、かつ特許が求められている発明主題に関して、私は、最初、最先かつ唯一の発明者である（唯一の氏名が記載されている場合）か、あるいは最初、最先かつ共同発明者である（複数の氏名が記載されている場合）と信じている。

発明の名称：電源装置および通信システム (Power Supply Device and Communication System)

上記発明の明細書は

- (a) __ ここに添付されている。
- (b) __ ____ 日付の __ 出願番号： ____ もしくは、 __ 緊急出願番号： ____ として申請され、出願番号が公知ではなく、 ____ 日付で補正された（該当する場合）出願。
- (c) X 2003 年 8 月 4 日 付で申請された PCT 国際出願番号： PCT/JP2003-009854 において説明され特許が請求されたものであり、かつ ____ 日付で PCT19 条に基づき補正されたものである。（該当する場合）

私は、上記の補正書によって補正された、特許請求範囲を含む上記明細書を検討し、かつ内容と理解していることをここに表明する。

私は、連邦規則法第 27 編規則 1.56 に定義されている、特許性について重要な情報を開示する義務があることを認める。

優先権の主張

私は、ここに、以下に記載した外国での特許出願又は発明者証の出願、あるいは米国以外の少なくとも一国を指定している米国法典第 35 編による PCT 国際出願について、同第 119 条に基づいて優先権を主張すると共に、同様の表題で申請された米国以外の少なくとも一国を指定している、優先権を主張する本出願の出願よりも前の出願日を有する外国での特許出願又は発明者証の出願、あるいは PCT 国際出願については、いかなる出願も、下記の枠内をチェックすることにより示した。

代理人整理番号：

宣誓書 1 枚目

当該米国出願に先立ち 12 ヶ月以内（意匠の場合は 6 ヶ月以内）に
出願されたものがある場合の、先の外国出願

| 出願国 | 出願番号 | 出願日 (日/月/年) | 米国法典 35 編 119 条に 基づく優先権主張 |
|-------|-------|----------------|------------------------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ Yes _____ No |
| _____ | _____ | _____ | _____ Yes _____ No |
| _____ | _____ | _____ | _____ Yes _____ No |

03R00776

SHARP

2007年 1月 23日

森元 賢一 様

〒639-1186

奈良県大和郡山市美濃庄町 492

シャープ株式会社

ドキュメントシステム事業本部 特許開発室

副参事 西島 優



TEL/0743-53-5521 (内線 3763)

FAX/0743-53-0794 (内線 4178)

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、この度、森元 賢一様がシャープ在職中に発明されました特許を米国に出願するに際し、別紙書面の手続きが必要となっております。

つきましては、 印間の所へ、フルネーム（英文字筆記体）を黒ボールペンにて2箇所にご署名して頂きたくよろしくお願い申し上げます。

発明の内容につきましては、和文明細書を添付させていただきますので、ご確認の程よろしくお願い致します。

尚、宣誓書/委任状の和訳を同封しますと共に、宣誓書/委任状のご説明をさせていただきます。

① 宣誓書/委任状および譲渡証について

・宣誓書/委任状および譲渡証は、

宣誓書：発明者であることを宣言するもの。

委任状：米国特許庁への手続きを代理人（米国弁護士）へ委任するもの。

譲渡証：発明を出願人（シャープ株式会社）へ譲渡したことを示すもの

であり、米国出願の際に、発明者全員が署名の上、米国特許庁へ提出する必要があります。

（他の発明者の方には別途署名をいただいております。）

・これら書類は、上記の通り米国特許庁への出願手続きに限定して利用するものであり、

他の目的で利用するものではありません。

② 宣誓書／委任状および譲渡証の和訳について

- ・ 宣誓書および譲渡証の翻訳文を同封しておりますので、内容のご確認を宜しく
お願い申し上げます。

敬具

尚、ご署名後は同封しております返信用封筒にて、書類一式をご返送下さいますよう
宜しくお願い申し上げます。

(ご返却希望日時：事務処理の都合上、1月31日(水)までにご返送戴けると幸甚です。)

【同封書類】

- ・ 宣誓書／委任状 1通
- ・ 譲渡書 1通
- ・ 宣誓書／委任状および譲渡書の和訳 各1通
- ・ 発明の明細書(日本語・英語) 各1通
- ・ ご返送用の封筒 1通